

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Zinsinger, Norbert et al.
LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ
Postfach 30 55
D-90014 Nürnberg
ALLEMAGNE

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) 14.06.2004

| | | | |
|--|---|--|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts T 43297WONZ/hs | | ANTWORT FÄLLIG | innerhalb von 1 Monat(en) ab obigem Absendedatum |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP 02/12243 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 02.11.2002 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 18.01.2002 | |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B42D15/00 | | | |
| Anmelder OVD KINEGRAM AG et al. | | | |

1. Dieser Bescheid ist der **erste schriftliche Bescheid** der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I Grundlage des Bescheids
 - II Priorität
 - III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 16.05.2004

Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx. 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Garry, A
Tel. +49 89 2399-2375

SCHRIFTLICHER BESCHEID

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 02/12243

I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-13 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-11 veröffentlichte Fassung

Zeichnungen, Blätter

12-2/2 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung, Seiten:
- Ansprüche, Nr.:
- Zeichnungen, Blatt:

5. Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

SCHRIFTLICHER BESCHEID

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 02/12243

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Neuheit (N) | Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche 1 - 11: NEIN |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP02/12243

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Erfinderische Tätigkeit:

1.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 2 bis 11 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

1.2 Unabhängiger Anspruch 1:

Dokument D1 (= EP-A-0 375 833), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung; Spalte 1, Zeile 1 bis Spalte 7, Zeile 17; Ansprüche 1, 2, 12 und 13 und Figuren 1 und 2) ein diffraktives Sicherheitselement, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch unterscheidet, daß:

"... ein integrierter optischer Wellenleiter ... aus einem transparenten Dielektrikum mit einer Schichtdicke ... eingebettet ist, wobei die Profiltiefe ... der optisch wirksamen Struktur ... in einem vorbestimmten Verhältnis zur Schichtdicke ... steht."

Dokument D2 (= US-A-4 856 857), vgl. Zusammenfassung; Spalte 3, Zeile 2 bis Spalte 4, Zeile 28; Spalte 6, Zeile 65 bis Spalte 10, Zeile 30 und Figuren 1 bis 15, beschreibt hinsichtlich dieser Merkmale dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in das in Dokument D1 beschriebene Sicherheitselement als eine übliche konstruktive Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

1.3 Abhängige Ansprüche 2 bis 11:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP02/12243

1.3.1 Ansprüche 2 bis 9 und 11:

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 und 11 betreffen eine geringfügige bauliche Änderung des Sicherheitselements nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 2 bis 9 und 11 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

1.3.2 Anspruch 10:

Das Dokument D2 offenbart bereits das Merkmal des vorliegenden Anspruchs 10.

2. Klarheit:

- 2.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der unabhängige Anspruch 1 nicht klar ist.
- 2.2 Die auf Seite 4, Zeilen 34 bis 36, siehe z.B.: "... obere Grenze ... von 450 nm ..." und auf Seite 5, Zeilen 14 bis 16, siehe z.B.: "... auf seiner ganzen Fläche ein uniformes Beugungsgitter ..." beschriebenen Ausführungsbeispiele fallen nicht unter den vorliegenden unabhängigen Anspruch 1. Dieser Widerspruch zwischen dem unabhängigen Anspruch und der Beschreibung führt zu Zweifeln bezüglich des Gegenstandes des Schutzbegehrens, weshalb der Anspruch 1 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).